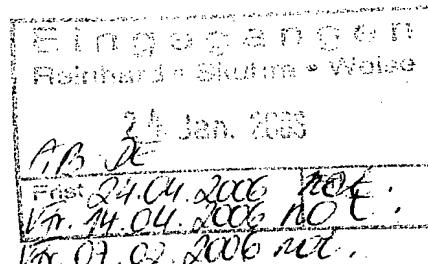


Deutsches Patent- und Markenamt

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patentanwälte
Reinhard, Skuhra,
Weise & Partner GbR
Postfach 44 01 51
80750 München



München, den 12. Januar 2006

Telefon: (0 89) 21 95 - 2807

Aktenzeichen: 103 43 566.2-53

Anmelder/Inhaber:

Brunet Holding AG,
82194 Gröbenzell, DE

Ihr Zeichen: P16291 SB/fle

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 19. September 2003

Eingabe vom 22. September 2004

eingegangen am 27. September 2004

Die weitere Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

3 Monat(en)

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigefügt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je **zwei** Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsvorverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Dokumentenannahme und Nachtbriefkasten nur
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54



I.

Mit der Eingabe vom 22. September 2004 wurden neue Patentansprüche 1 bis 17 eingereicht. Diese Patentansprüche liegen der weiteren Prüfung zugrunde.

Einleitend ist festzustellen, dass seitens Prüfungsstelle Bedenken hinsichtlich einer ausreichenden Offenbarung der durchgeführten Änderungen des Hauptanspruchs in den ursprünglich eingereichten Unterlagen bestehen. Zudem weist das neue Patentbegehrung einige Unklarheiten auf.

II.

In der oben genannten Eingabe ist ausgeführt, dass sich die Änderungen des neu formulierten Hauptanspruchs aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 4, sowie den Figuren 1 und 2 mit deren Beschreibung ergeben. Dies kann seitens der Prüfungsstelle nicht nachvollzogen werden.

So beschreibt das dritte Merkmal des geltenden Hauptanspruchs ein „Übermitteln (S1, S2; S1') der Identifikationsnummer und der Transaktionsdaten vom ersten Netzwerkteilnehmerknoten (1) an einen dritten Netzwerkteilnehmerknoten (3) über ein drittes Kommunikationsnetzwerk“.

Eine solche direkte Übermittlung von Identifikationsnummer und der Transaktionsdaten vom ersten Netzwerkteilnehmerknoten (1) an einen dritten Netzwerkteilnehmerknoten (3) ist in den ursprünglichen Unterlagen nicht beschrieben. Aus diesen ist nur eine Übermittlung dieser Daten entsprechend dem neuen Unteranspruch 4 über den Netzwerkteilnehmerknoten (2) bekannt (Schritte S1 und S2). Ein Verfahrensschritt mit Bezeichnung S1' ist an keiner Stelle der Beschreibung erwähnt und weder in den ursprünglichen Zeichnungen, noch in der nachgereichten Fassung der Zeichnungen vom 23.10.2003 enthalten.

Zwar beschreiben die ursprünglichen Unterlagen, dass es sich bei dem erstem und drittem Kommunikationsnetzwerk jeweils um das Internet handeln kann. Aus dieser Tatsache folgt aber nicht, dass dadurch die Übermittlung statt über den Netzwerkteilnehmerknoten (2) auch in einem einzigen Schritt erfolgen kann.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass auch ein Verfahrensschritt S7', wie ihn das drittletzte Merkmal des geltenden Hauptanspruchs enthält, in den ursprünglichen Unterlagen nicht beschrieben ist.

Mit dem Weglassen des Zwischenschrittes über Netzwerkteilnehmerknoten 2 (jetzt Anspruch 4 des Patentbegehrens) wird der Hauptanspruch um die Variante einer direkten Kommunikation zwischen Knoten 1 und Knoten 3 erweitert. Der mit Eingabe vom 22. September 2004 geänderte Hauptanspruch ist daher bereits auf Grund einer unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen nicht gewährbar.

III.

Darüber hinaus bestehen seitens der Prüfungsstelle auch Bedenken hinsichtlich der Klarheit und Nacharbeitbarkeit des beanspruchten Verfahrens.

Dies betrifft insbesondere die Organisation der beschriebenen Kommunikationsnetzwerke, nach denen Knoten 1 mittels Gerät 1a mit Knoten 2 über das erste Kommunikationsnetzwerk verbunden ist, Knoten 1 mittels Gerät 1b mit Knoten 3 über das zweite Kommunikationsnetzwerk kommuniziert und Knoten 2 mit Knoten 3 über das dritte Kommunikationsnetzwerk verbunden ist. Ein Datenaustausch zwischen Knoten 1 und Knoten 3, wie ihn Anspruch 1 im dritten und drittletzten Merkmal beschreibt ist daher nur möglich, wenn es sich entsprechend Anspruch 7 beim ersten und dritten Kommunikationsnetzwerk um das gleiche Kommunikationsnetzwerk handelt, oder der Datenaustausch über das erste Kommunikationsnetzwerk und Knoten 2 entsprechend Anspruch 4 erfolgt.

Weiterhin verbleibt im zweiten Merkmal des geltenden Hauptanspruchs unklar, ob Endgerät 1a oder Endgerät 1b Teil des zweiten Kommunikationsnetzwerks ist.

Ohne einer weiteren Übermittlung der Transaktionsdaten von Knoten 3 an Knoten 2 bei der Bestätigung des Guthabens des Netzwerkteilnehmerknotens 1 ist unklar, wie Knoten 2 dieses Guthaben einer bestimmten Transaktion zuordnen kann. Eine solche Möglichkeit ist im beanspruchten Verfahren vielmehr nur gegeben, wenn die Kommunikation zwischen Knoten 1 und 3 grundsätzlich entsprechend Anspruch 4 über den Netzwerkteilnehmerknoten 2 erfolgt. Eine alternative der Identifizierung des Guthabenbesitzers durch Knoten 3 gegenüber Knoten 2 ist nicht beschrieben.

Da es sich schließlich bei der beschriebenen Abwicklung einer Transaktion offenbar um den Kauf einer Ware oder Dienstleistung (und nicht nur um die Abwicklung eines Bezahlvorgangs) handelt, erscheint schließlich das Verfahren unvollständig, da es mit der Bestätigung des Guthabens endet.

Damit erfüllt Patentanspruch 1 auch nicht die Anforderungen der geltenden Patentverordnung (PatV) in §9 Abs. (4) hinsichtlich der Angabe der wesentlichen Merkmale im Hauptanspruch und ist auch aus diesem Grund in der vorliegenden Form nicht gewährbar.

IV.

Auch hinsichtlich des nebengeordneten Anspruchs 2 gilt die unter Abschnitt II. dieses Bescheids getroffen Feststellung:

Zwar wird in Anspruch 2 nicht die Bezeichnung S1' bzw. S7' für die Kommunikation zwischen den Knoten 1 und 3 verwendet. Mit dem Weglassen des Zwischenschrittes über Knoten 2 (jetzt Anspruch 4) wird auch Patentanspruch 2 um die Variante einer direkten Kommunikation zwischen Knoten 1 und Knoten 3 erweitert. Auch Anspruch 2 ist daher auf Grund einer unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen nicht gewährbar.

V.

Geht man nun von der - aus den ursprünglichen Unterlagen bekannten - Kommunikation zwischen Knoten 1 und Knoten 3 entsprechend dem geltendem Anspruch 4 aus, unterscheiden sich die Ansprüche 1 und 2 inhaltlich von den ursprünglich eingereichten Ansprüchen nur in der Weglassung der darin als optional bezeichneten Merkmale und einer Klarstellung der Reservierung des Guthabens zu Lasten des Kontos des ersten Netzwerkteilnehmerknotens.

Für diesen Fall ergibt sich aber kein technischer Unterschied zu den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 2. Hierzu sei daher auf die Ausführungen im Vorbescheid verwiesen. Die unterschiedlichen geschäftlichen Funktionen der Knoten 3 und 4 können dabei, wie im Vorbescheid ausgeführt, eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Insbesondere hat die organisatorische Unterscheidung der Knoten 3 und 4 – über den daraus resultierenden Datenaustausch hinaus – keine technische Bedeutung, die eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte. Der Datenaustausch selbst weist aber ebenfalls keine besonderen technischen Merkmale auf. Für das Ausführungsbeispiel folgt beispielsweise die Kommunikation mit Knoten 4 aus der Tatsache, dass ein Mobilfunkbetreiber (Knoten 3) in der Regel (außer bei Pre-Paid-Verfahren) kein Guthaben eines Nutzers verwaltet, so dass ein weiterer Dienstleister erforderlich ist. Diese Organisation der Zahlungsabwicklung ist aber eine geschäftliche und keine technische Problemstellung. Aber auch hierzu beschreibt Druckschrift 3 (DE 101 25 017 A1) – wie bereits im Vorbescheid ausgeführt – eine „Zahlungsfähigkeitsabfrage“ an ei-

nen Bankrechner (vgl. Fig. 3), welche hinsichtlich der Organisation des Netzwerks einen solchen Netzwerkknoten 4 nahe legt.

Daher wäre der Hauptanspruch auch unter Einbeziehung von Anspruch 4 mangels ausreichender erforderlicher Tätigkeit nicht gewährbar.

VI.

Das vorliegende Patenbegehrten ist auf Grund der geschilderten Sachlage auch in seiner geänderten Fassung vom 22. September 2004 nicht gewährbar.

Sollte die Anmelderin dennoch in den vorliegenden Unterlagen die Möglichkeit zur Klarstellung des Patentbegehrten und der technischen Abgrenzung gegenüber dem im Vorbescheid diskutierten Stand der Technik sehen, so wird sie gebeten, ein entsprechend geändertes Patentbegehrten einzureichen oder sich zur Absprache eines Anhörungstermins mit der Prüfungsstelle in Verbindung zu setzen. Es sei abschließend nochmals darauf hingewiesen, dass Änderungen der Anmeldung nach §38 PatG den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern dürfen (siehe auch Hinweis auf Seite 1 dieses Bescheids).

Sollte die Anmeldung hingegen mit demselben oder einem inhaltsgleichen Patentbegehrten aufrechterhalten werden, so muss ohne Erlass eines weiteren Bescheides mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Falls eine Äußerung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wird eine formlose Mitteilung über den Erhalt des Bescheides erbeten.

Prüfungsstelle für Klasse G06F



Dipl.-Ing. Altvater

Hausruf 3723

